

#4

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Koji TOKUNAGA

Examiner: Unassigned

Serial No.: 09/994,960

Group Art Unit: 2642

Filed: Nov. 27, 2001

Docket: 15124

For: PORTABLE PHONE HAVING RECORDING
FUNCTION FOR RECORDING CALL-
AUDIO WITH USING THE MINIMUM CAPACITY
OF MEMORY

Dated: Feb. 19, 2002



**Assistant Commissioner for Patents
Washington, DC 20231**

CLAIM OF PRIORITY

Sir:

Applicant in the above-identified application hereby claims the right of priority in connection with Title 35 U.S.C. §119 and in support thereof, herewith submits a certified copy of Japanese Patent Application 2000-360288, filed on November 27, 2000.

Respectfully submitted,

Paul J. Esatto, Jr.
Registration No. 30,749

Scully, Scott, Murphy & Presser
400 Garden City Plaza
Garden City, NY 11530
(516) 742-4343
PJE:ahs

**COPY OF PAPERS
ORIGINALLY FILED**

CERTIFICATE OF MAILING UNDER 37 C.F.R. §1.8(a)

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: Assistant Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, D.C. 20231 on February 19, 2002.

Dated: February 19, 2002

Michelle Mustafa

This Page Blank (uspto)

拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願2000-360288
起案日	平成16年 2月 3日
特許庁審査官	須田 勝巳 3246 5G00
特許出願人代理人	鈴木 康夫(外 1名) 様
適用条文	第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項1～4
- ・引用文献1
- ・備考：

引用文献1には、「オフフック（ステップ1）により・・・通話録音を開始され（ステップ3）、データは00000番地から順次書き込まれていく。もし録音制御スイッチ6が押されない状態のままで録音時間が16秒を越えたならば4FFFF番地から前に戻り、次は00000番地から順に繰り返し録音される」（第3頁左下欄第6行～13行）通話録音装置において、

「録音制御スイッチ6の押下で一つの録音ブロックにおける録音を終了するが、以後録音制御スイッチ6の押下に対応して順次次のブロックの録音へと移動する（ステップ5）」（第3頁右下欄第18行～第4頁左上欄第2行）ことが記載されている。

拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

This Page Blank (uspto)

引用文献等一覧

1.特開平02-168764号公報

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 IPC第7版 H04M 1/64- 1/658

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

特許庁 特許部 特許第一課 第一係

This Page Blank (uspto)

拒絶査定

特許出願の番号	特願2000-360288
起案日	平成16年 4月27日
特許庁審査官	稲葉 和生 3246 5G00
発明の名称	録音機能を持つ携帯電話機
特許出願人	日本電気株式会社 (外 1名)
代理人	鈴木 康夫 (外 1名)

この出願については、平成16年 2月 3日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶をすべきものである。

なお、意見書及び手続補正書の内容を検討したが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせない。

備考:

(請求項1及び2について)

出願人は、平成16年 3月33日付けで補正書を提出するとともに意見書において、本願発明と、特開平2-168764号公報(以下、「引用文献1」という。)に記載された発明とを対比すると、

本願発明は、マイクからの音声信号をデジタル音声データに変換してアンテナより送信する機能、及びアンテナで受信したデジタル音声データをアナログ変換してレシーバより出力する機能を備え、圧縮されたデジタル音声データが録音され、また、再生キーが操作される毎に記録された音声データが再生されるのに対し、

引用文献1に記載された発明では、そのような記載がない点で相違するから、当業者が容易に発明をすることができたものではない旨を主張している。

しかしながら、上記各機能は、例えば特開平6-152800号公報に記載されているように周知な技術であり、また、引用文献1にはデジタル音声データを録音することが記載されていることから、周知の圧縮技術を用いてデジタル音声データを圧縮した後、録音することは当業者が容易に想到し得ることである。さらに、再生キーを操作する毎に録音内容を順次再生することは、周知である。

よって、上記出願人の意見書による主張は採用することができない。

This Page Blank (uspto)

平成16年 4月28日 経済産業事務官 高瀬 清士

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。

認証日 平成16年 4月28日 経済産業事務官 高瀬 清士

This Page Blank (uspto)

中华人民共和国国家知识产权局

邮政编码: 香港湾仔港湾道 23 号鹰君中心 22 字楼 中国专利代理(香港)有限公司 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">傅康</div>		 审查员签章	 审查业务章 105
申请号	01133893.8	部门及通知书类型	9-C
申请人	日本电气株式会社		
发明名称	使用最小存储容量来记录呼叫音频的具有记录功能的便携式电话		
		发文日期 	

第一次审查意见通知书

0154315

1. ☒ 依申请人提出的实审请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 审查员对上述发明专利申请进行实质审查。

☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2. ☒ 申请人要求以在:

_____ 日本 _____ 专利局的申请日 2000 年 11 月 27 日为优先权日,
 _____ 专利局的申请日 _____ 年 _____ 月 _____ 日为优先权日,
 _____ 专利局的申请日 _____ 年 _____ 月 _____ 日为优先权日,
 _____ 专利局的申请日 _____ 年 _____ 月 _____ 日为优先权日,
 _____ 专利局的申请日 _____ 年 _____ 月 _____ 日为优先权日.

☒ 申请人已经提交了经原申请国受理机关证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐ 申请人尚未提交经原申请国受理机关证明的第一次提出的在先申请文件的副本, 根据专利法第 30 条的规定视为未提出优先权要求。

3. ☐ 申请人于 _____ 年 _____ 月 _____ 日和 _____ 年 _____ 月 _____ 日提交了修改文件。

经审查, 申请人于: _____ 年 _____ 月 _____ 日提交的 _____ 不符合实施细则第 51 条的规定。
 _____ 年 _____ 月 _____ 日提交的 _____ 不符合专利法第 33 条的规定。

4. 审查针对的申请文件:

☒ 原始申请文件。 ☐ 审查是针对下述申请文件的

申请日提交的原始申请文件的权利要求第 _____ 项、说明书第 _____ 页、附图第 _____ 页;
 _____ 年 _____ 月 _____ 日提交的权利要求第 _____ 项、说明书第 _____ 页、附图第 _____ 页;
 _____ 年 _____ 月 _____ 日提交的权利要求第 _____ 项、说明书第 _____ 页、附图第 _____ 页;
 _____ 年 _____ 月 _____ 日提交的权利要求第 _____ 项、说明书第 _____ 页、附图第 _____ 页;
 _____ 年 _____ 月 _____ 日提交的说明书摘要, _____ 年 _____ 月 _____ 日提交的摘要附图。

5. ☐ 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒ 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

15 SEP 2003

☒ 本通知书引用下述对比文献(其编号在今后的审查过程中继续沿用):

回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
 21301 2002.7
 (注: 凡寄给审查员个人的信函不具有法律效力)

编号	文件号或名称	公开日期
1	CN-1131857A	1996年 09 月 25 日
2		年 月 日
3		年 月 日
4		年 月 日

6. 审查的结论性意见:

☐ 关于说明书:

☐ 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。

☐ 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

☐ 说明书不符合专利法第 33 条的规定。

☐ 说明书的撰写不符合实施细则第 18 条的规定。

☒ 关于权利要求书:

☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

☒ 权利要求 1-3 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。

☐ 权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。

☐ 权利要求_____不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

☐ 权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。

☐ 权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。

☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 2 条第 1 款关于发明的定义。

☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定。

☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 20 条的规定。

☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 21 条的规定。

☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。

☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7. 基于上述结论性意见, 审查员认为:

☐ 申请人应按照通知书正文部分提出的要求, 对申请文件进行修改。

☐ 申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由, 并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改, 否则将不能授予专利权。

☒ 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其申请将被驳回。

8. 申请人应注意下述事项:

(1) 根据专利法第 37 条的规定, 申请人应在收到本通知书之日起的2个月内陈述意见, 如果申请人无正当理由逾期不答复, 其申请将被视为撤回。

(2) 申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定, 修改文本应一式两份, 其格式应符合审查指南的有关规定。

(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处, 凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

(4) 未经预约, 申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

9. 本通知书正文部分共有 2 页, 并附有下列附件:

☒ 引用的对比文件的复印件共 1 份 27 页。

☒ 审查 9 部 审查员 _____

审查部门业务专用章 _____

(未加盖审查业务专用章的通知书不具备法律效力)

第一次审查意见通知书

1. 权利要求 1 中“以便上述第二个存储器对作为交谈内容的音频数据进行无限记录，用来替代当前的音频数据进行无限记录的述第一个存储器”语句不通顺，导致权利要求保护范围不清楚。不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的相关规定。如果根据说明书的记载将其理解为：以便上述第二个存储器对作为交谈内容的音频数据进行无限记录，用新的交谈内容的音频数据来替代先前存储的旧音频数据。下面的审查以此为基础。

权利要求 1 请求保护一种在电话交谈期间用来记录音频数据的具有记录功能的便携式电话。对比文件 1 (CN-1131857A, 见其说明书第 5 页第 4-17 行, 第 8 页第 4 段, 权利要求 7-8, 图 1-2) 披露了一种自动电话应答装置, 包括如下技术特征: 存储器 5, 在电话交谈期间每个存储器用来记录作为交谈内容的音频数据, 控制部分 (相当于权利要求 1 中的开关单元), 切换第一个存储器到第二个存储器, 第二个存储器用来存储当前的音频数据。声音再现电路 (相当于权利要求 1 中的再生单元), 用来再生存储器中记录的交谈内容。权利要求 1 还记载了第二个存储器用新的交谈内容的音频数据来替代先前存储的旧音频数据。利用随机存储器的可擦除功能更新所需要存储的数据属于本领域的公知常识。因此, 本领域技术人员在对比文件 1 的基础上得出权利要求 1 请求保护的技术方案是显而易见的, 权利要求 1 相对于对比文件 1 不符合专利法第 22 条第 3 款有关创造性的规定。

2. 权利要求 2 限定部分的内容也被对比文件 1 (出处同上) 披露: 存储器 5 由多个存储区域构成, 所述存储区域可以单独对音频数据进行记录。因此, 在其所引用的权利要求 1 不具备创造性的基础上, 权利要求 2 相对于对比文件 1 也不符合专利法第 22 条第 3 款有关创造性的规定。

3. 权利要求 3 限定部分的内容也被对比文件 1 (见其说明书第 5 页第 4-17

行，第 13 页倒数第 1 段至第 14 页第 1 段）披露：操作部分 12 的操作键，用来操作再生单元来再生音频数据，再现从存储的起始地址得到的来话信息。因此，在其所引用的权利要求 1 不具备创造性的基础上，权利要求 3 相对于对比文件 1 也不符合专利法第 22 条第 3 款有关创造性的规定。

鉴于上述理由，以目前文本提交的本申请不能被授予专利权，本申请的说明书中也没有任何可以授权的实质性内容，如果申请人在本审查意见通知书指定的四个月答复期限内提不出有说服力的理由，或者修改后的文本仍具有以上不符合专利法及实施细则的缺陷，本申请将被驳回。